

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.06.2010. Данное возражение подано ЗАО "ИНТЕРНЭШНЛ ЛОТТЕРИ КОМПАНИ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОТЕРЕЙНАЯ КОМПАНИЯ", Россия, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.02.2010 о признании заявки №2008714702/50 на регистрацию товарного знака отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка №2008714702/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «АВТОКУШ» была подана 13.05.2008 в отношении товаров 16, 28 и услуг 41 классов МКТУ на имя ЗАО "МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОТЕРЕЙНАЯ КОМПАНИЯ", Россия.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, Роспатентом было принято решение от 12.02.2010 о признании отозванной заявки №2008714702/50 на государственную регистрацию товарного знака, так как заявителем не представлены запрашиваемые дополнительные материалы по запросу экспертизы от 17.07.2009 или ходатайство о продлении установленного для их представления срока.

В поступившем (22.07.2010) в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении от 17.06.2010 заявитель выражает свое несогласие с решением о признании заявки отозванной и просит восстановить делопроизводство по заявке

№2008714702/50 в связи с тем, что заявитель не получал запрос экспертизы от 17.07.2009 и решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака от 12.02.2010.

Кроме того, заявитель отмечает, что у него «в случае своевременного направления Роспатентом запроса имелись и имеются неопровергимые доводы против указанных в запросе выводов».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.02.2010 и возобновить делопроизводство по заявке №2008714702/50.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (13.05.2008) подачи заявки №2009700526/50 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно.

Дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в течение двух месяцев со дня получения им соответствующего запроса или копий материалов, указанных в ответном запросе заявителя, при условии, что данные копии были запрошены заявителем в течение месяца со дня получения им запроса федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока, заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной

собственности. По ходатайству заявителя установленный для представления дополнительных материалов срок может быть продлен указанным федеральным органом, но не более чем на шесть месяцев.

В соответствии с требованиями пункта 13.6.4 Правил при отсутствии ответа на запрос экспертизы, нарушении заявителем установленного срока ответа и непредставлении в эти сроки ходатайства о его продлении заявка признается отозванной, о чём заявитель уведомляется по истечении четырех месяцев с даты направления запроса.

Решение о признании отзванной заявки №2008714702/50 было вынесено 12.02.2010, т.е. спустя шесть месяцев с даты направления заявителю запроса экспертизы от 17.07.2009. Запрос повторно содержал доводы, изложенные в уведомлении экспертизы от 22.05.2009, а именно указывался сходный до степени смешения товарный знак, препятствующий регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а также повторно предлагалось руководствоваться статьей 1505 Кодекса и внести соответствующие изменения.

Заявителем не был представлен ответ на запрос экспертизы в установленные законодательством сроки и не представлено ходатайство с просьбой внесения соответствующих изменений.

Таким образом, отсутствие со стороны заявителя в течение шести месяцев с даты направления запроса каких-либо действий, правомерно повлекло за собой решение о признании отзванной заявки №2008714702/50. Следует также отметить, что заявитель не проявил должного внимания к делопроизводству по данному делу, так письмо в ФИПС с просьбой сообщения статуса заявки №2008714702/50 направлено заявителем 19.03.2010, т.е. спустя 9 месяцев после направления (11.06.2009) им ответа на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

Доводы заявителя о том, что у него «имелись и имеются неопровергимые доводы против указанных в запросе выводов» не могут быть признаны убедительными, поскольку мотивы отказа, указанные в уведомлении от 22.05.2009, повторяющие доводы указанного запроса, не были преодолены

заявителем и соответствующие изменения не внесены в материалы заявки или в материалы противопоставленного товарного знака на дату рассмотрения возражения.

Что касается довода заявителя о применении экспертизой статьи 1505 Кодекса ошибочно и является произвольной оценкой действий заявителя, следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает каких-либо нарушений в действиях экспертизы, поскольку согласно пункту 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя. Записи об изменениях, относящиеся к государственной регистрации товарного знака, вносятся в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак при условии уплаты соответствующей пошлины пункт 3 статьи 1505 Кодекса).

В этой ситуации коллегия Палаты по патентным спорам считает, что основания для восстановления делопроизводства по заявке №2008714702/50 отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 17.06.2010, оставить в силе решение Роспатента от 12.02.2010.